

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

BERGHAU & POHL
PATENTANWÄLTE
27. Juni 2005
PCT
EINGEGANGEN

An:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 22 16 34
80506 München
ALLEMAGNE

Claudia Schmidt
21. JUN 2005

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTEN BEHÖRDE
(Regel 66 PCT)

CT IPS AM Mch P

rec. JUN 15 2005

IP
time limit

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr) 14.06.2005

Zeichen des Anmelders oder Anwalts
2003P06492WO

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 2 Monat(en)
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/008163

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
21.07.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
11.08.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
H04Q7/38, G01S13/76

Anmelder
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ET AL.

- ☒ Der von der Internationalen Recherchenbehörde erstellte schriftliche Bescheid
☒ gilt ☐ gilt nicht
als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
- Dieser zweite Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
 - ☐ Feld Nr. II Priorität
 - ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
 - ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - ☒ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
- Der Anmelder wird aufgefordert, zu diesem Bescheid Stellung zu nehmen.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 e).
Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.
Dazu: Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4bis.
Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer siehe Regel 66.6.
Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen siehe Regel 66.4.
Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
- Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht über die Patentierbarkeit (Kapitel II des PCT) gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 11.12.2005

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt - Gitschiner Str. 103
D-10958 Berlin
Tel. +49 30 25901 - 0
Fax: +49 30 25901 - 840

Bevollmächtigter Bediensteter

Feng, M

Tel. +49 30 25901-495



Boe

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER MIT DER
INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG
BEAUFTRAGTEN BEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/008163

Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
 - ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
 - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
 - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als ursprünglich eingereicht*):

Beschreibung, Seiten

3-5 in der ursprünglich eingereichten Fassung
1, 2, 2a eingegangen am 19.01.2005 mit Schreiben vom 14.01.2005

Ansprüche, Nr.

1-7 eingegangen am 19.01.2005 mit Schreiben vom 14.01.2005

Zeichnungen, Blätter

1/1 in der ursprünglich eingereichten Fassung

☐ eines Sequenzprotokolls und/oder etwaiger dazugehöriger Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll.

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
 - ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
4. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
 - ☐ Beschreibung: Seite
 - ☐ Ansprüche: Nr.
 - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
 - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
 - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER MIT DER
INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG
BEAUFTRAGTEN BEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/008163

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 3-5, 7 |
| | Nein: Ansprüche 1, 2, 6 |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-7 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-7 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 1 Das folgende Dokument wird vom Prüfer in der PCT-II Phase eingeführt. Es ist dem Bescheid als Anlage beigelegt. Die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

By D3: US 2003/0114104 ✓

- 2 Die geänderten Anmeldungsunterlagen, die zusammen mit dem Schreiben vom 14.01.2005 eingereicht worden sind, sind sorgfältig überprüft worden. Eine positive IPER auf der Basis der geänderten Ansprüche kann immer noch nicht gegeben werden.
- 3 Ungeachtet der im Punkt VIII erwähnten fehlenden Klarheit ist der Gegenstand der Ansprüche 1, 2, 6 im übrigen nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT, so daß die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT nicht erfüllt sind.
- 3.1 Dokument D3 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) ein:

Funknetzwerk mit einem ersten, einen Sender aufweisenden Gerät (Abb. 1, 12), und einem zweiten Gerät¹, wobei mindestens eines der Geräte ortsveränderlich ist und eines der Geräte ein drahtloses Abfragesystem umfaßt, welches mit einer Rückstrahlvorrichtung des anderen Gerätes zusammenwirkt (Abb. 1, 12, 16, 24, 26), und wobei eines der Geräte in Abhängigkeit von der mittels des Abfragesystems und der Rückstrahlvorrichtung delektierten Distanz zum anderen Gerät zwischen einem

¹Die neue Formulierung des Anspruchs 1 berücksichtigt bereits die Einwände in 2.1.1 und 2.1.2.

Normalbetriebsmodus und einem für vergleichsweise kurze Distanzen vorgesehenen Sonderbetriebsmodus umschaltbar ist, wobei der Betriebsmodus des den Sender aufweisenden ersten Gerätes variabel ist (Par. 0012 und Seite 2, linke Spalte, Zeilen 12-18), und wobei eines der Geräte einem Transponder als Rückstrahlvorrichtung aufweist (Abb. 1).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht neu (Artikel 33(2) PCT).

3.2 Ähnliche Argumente gelten für Anspruch 6 welcher der entsprechende Anspruch vom Anspruch 1 in einer anderen Kategorie ist. Das zusätzliche Merkmal in Anspruch 6 daß "der Sender mit reduzierter Sendeleistung betrieben wird" ist in D3 implizit offenbart aufgrund der Leistungsregelung der Bluetooth-Technologie. Der Gegenstand des Anspruchs 6 ist daher auch nicht neu.

3.3 Das zusätzliche Merkmal des Anspruchs 2 ist in D3 implizit offenbart (Par. 0012 und Seite 2, linke Spalte, Zeilen 12-18). Der Gegenstand dieses Anspruchs ist daher auch nicht neu.

4 Die abhängigen Ansprüche 3-5, 7 scheinen keine zusätzlichen Merkmale zu enthalten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den diese Ansprüche rückbezogen sind, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen (Artikel 33(3) PCT):

Diese zusätzlichen Merkmale sind offensichtlich für den Fachmann wenn er mit dem in D3 offenbarten Netzwerk das Problem "ein zweites Gerät vor der elektromagnetischen Strahlung des Senders zu schützen" lösen soll.

5 Der Anmelder sollte beim Einreichen geänderter Ansprüche gleichzeitig die Beschreibung an die geänderten Ansprüche anpassen. Bei der Überarbeitung der Anmeldung, insbesondere des einleitenden Teils und der Darstellung der Aufgabe oder der Vorteile der Erfindung, sollte darauf geachtet werden, daß ihr Gegenstand nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung

hinausgeht (Artikel 34(2) PCT).

- 6 Um die Prüfung von geänderten Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Artikel 34(2) PCT zu erleichtern, wird der Anmelder gebeten, die durchgeführten Änderungen, unabhängig davon, ob es sich um Änderungen durch Hinzufügen, Ersetzen oder Streichen handelt, deutlich aufzuzeigen und anzugeben, auf welche Stellen in der ursprünglich eingereichten Anmeldung sich diese Änderungen stützen.

Gegebenenfalls können diese Angaben in handschriftlicher Form auf Kopien der betreffenden Teile der ursprünglichen Anmeldung erfolgen.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

- 1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die Ansprüche 1, 6 nicht klar sind.
- 1.1 Aus der Formulierung im Anspruch 1 (Zeilen 2-3) ist es nicht klar ob das zweite Gerät zum Funknetzwerk gehört oder nicht.
- 1.2 Weiterhin entspricht der Anspruch 1 nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In dem Anspruch wird versucht, den Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis zu definieren (Zeilen 2-3); damit wird aber lediglich die zu lösende Aufgabe angegeben, ohne die für die Erzielung dieses Ergebnisses notwendigen technischen Merkmale zu bieten.
- Für die weitere Prüfung wird dieses zu erreichende Ergebnis des zweiten Gerätes nicht berücksichtigt.
- 1.3 Ähnlicher Einwand gilt auch für Anspruch 6 (Zeilen 4-5).

PCT Form 409, Sheet 1 + Amended Claims:

International Preliminary Report on Patentability (Appended Page), PCT/EP2004/008163

1. The application relates to a protective device (claim 1) for protecting a second device against the electromagnetic rays of a first device, in which at least one of the devices is variable in its location, and one of the devices includes a wireless interrogation system, which cooperates with a reflecting device of the other device. The application also relates to a corresponding method (claim 6).

2. A protection device of this kind and a method of this kind are disclosed in reference D1 (US 6,343,213), which is named on page 1 of the amended specification.

3. The essential distinction between the subject of claims 1, 6 and D1 is that the reflecting device is embodied as a transponder.

4. The object that is attained by the novel characteristic can thus be considered to be the way in which the protection of the second device is realized flexibly, inexpensively and at the same time also effectively.

5. The combination of characteristics of claims 1, 6 is known from neither the references cited in the Search Report nor general professional knowledge and is therefore not obvious to one skilled in the art. The proposed embodiment

should therefore be considered inventive.

6. Claims 1, 6 have been expanded based on the claims as originally filed and on the specification, page 4, lines 10-13. No additional subject has been inserted. The requirements of Article 19(2) are accordingly met.